

Clar

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-083557- -00007-0000

Fecha: 2012-12-20 15:06:28
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 3

1

P-2278

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **09.083.557** ✓
Solicitud de patente a nombre de **PERSONAL PRODUCTS COMPANY**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **PERSONAL PRODUCTS COMPANY**, domiciliada en New jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 14061 notificado por fijación en lista el 14 de agosto de 2012, cuyo término fue prorrogado mediante escrito radicado el 7 de noviembre de 2012, me permito manifestar:

1. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones presentadas por el examinador a la claridad de las reivindicaciones 1 y 10, el solicitante quisiera anotar que la presente solicitud no se relaciona con un kit de partes sino con un sistema de administración el cual, mediante el uso de un código de colores le permite a la persona encargada de la administración, ya sea el paciente o el galeno, identificar la forma y secuencia en que se deben administrar las sustancias contenidas en el sistema. El sistema como tal es independiente de las sustancias que contiene y se caracteriza por el color y la forma de los recipientes.

Si bien la descripción menciona composiciones farmacéuticas, las reivindicaciones se enfocan específicamente en los recipientes, su configuración y color.

2. Falta de Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud, argumentando las características esenciales de la misma ya se encontraban divulgadas por las anterioridades D1 a D3.

Particularmente, el examinador se enfoca en las composiciones farmacéuticas mencionadas en la descripción pero no definidas en las reivindicaciones. Por lo tanto, para el solicitante es claro que no se realizó un estudio correcto de la invención, considerando que el capítulo reivindicatorio no se enfoca en la

P-2278

naturaleza de las formulaciones sino en las características del sistema de administración.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la ***totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes***. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y cualquiera de las anterioridades D1 – D3.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

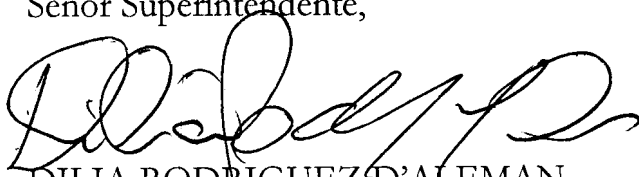
-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Como se puede observar, la decisión no establece en ningún punto que la novedad de estudio se base a las características esenciales, como lo está evaluando el examinador. La novedad debe ser absoluta, en el sentido que todas y cada una de las características de la invención deben estar contenidas en la anterioridad para que ésta pueda afectar la novedad de la solicitud.

Por otro lado, no es claro exactamente por qué razón el examinador decide enfocarse en las composiciones cuando el capítulo reivindicatorio claramente describe un sistema que no guarda absolutamente ninguna dependencia con el contenido de los recipientes.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad y novedad respecto al método expuesto en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008